

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/85307>

Please be advised that this information was generated on 2017-12-06 and may be subject to change.

wanneer kan worden aangenomen dat een reclameslogan, in dit geval de slogan ‘*Vorsprung durch Technik*’ van Audi voldoet aan het voor bescherming als merk vereiste criterium van onderscheidend vermogen.

Audi wenste de slogan als Gemeenschapsmerk te beschermen voor zeer uiteenlopende waren en diensten, maar de inschrijving werd (grotendeels) geweigerd. Zowel de onderzoeker als de tweede kamer van beroep hadden geoordeeld dat de slogan ‘*Vorsprung durch Technik*’ voor waren en diensten die verband houden met techniek niet meer dan een objectieve boodschap inhield en bijgevolg ieder onderscheidend vermogen miste. Het Gerecht overwoog dat de inschrijving van een slogan als merk in beginsel niet is uitgesloten wegens het lovende of wervende karakter van het teken, maar dat voor het aannemen van onderscheidend vermogen bij dergelijke tekens nodig is dat het teken *meteen* kan worden opgevat als een herkomstaanduiding. Volgens het Gerecht kan de slogan ‘*Vorsprung durch Technik*’ weliswaar meerdere betekenissen hebben, een woordspeling vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht worden opgevat, maar heeft het daardoor nog geen onderscheidend vermogen, omdat de slogan in eerste instantie wordt opgevat als verkoopbevorderende formulering en niet als herkomstaanduiding.

Het Hof overweegt dat een teken onderscheidend vermogen heeft wanneer daarmee de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd en dus van die van een andere onderneming kunnen worden onderscheiden. Dit wordt beoordeeld met betrekking tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie van het relevante publiek. Voor reclameslogans worden geen strengere eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen dan aan andersoortige tekens, maar uit de rechtspraak blijkt dat de perceptie van het publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, zodat het voor sommige tekens moeilijker kan zijn om onderscheidend vermogen vast te stellen. Deze moeilijkheden kunnen zich bij slogans voordoen, maar vormen geen rechtvaardiging om strengere criteria vast te stellen.

Het enkele feit dat een slogan (in eerste instantie) wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering is volgens het Hof onvoldoende om te concluderen dat dit teken geen onderscheidend vermogen bezit. De lovende connotatie van een teken sluit immers niet uit dat het teken tevens als merk wordt opgevat. Voor zover dergelijke tekens niet beschrijvend zijn, kunnen zij een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap overbrengen en toch in staat zijn het publiek op de herkomst van de waren te wijzen. Hoewel het niet noodzakelijk is om onderscheidend vermogen aan te nemen, zal dit in het bijzonder het geval zijn wanneer de slogan in zekere mate origineel of pregnant is, een zekere uitleggingsinspanning vraagt of een denkproces in gang zet. Het Hof oordeelt dat zich dit voordoet bij de slogan ‘*Vorsprung durch Technik*’. Daardoor krijgt die slogan in beginsel ‘spontaan’ onderscheidend vermogen, dat wil zeggen zelfs zonder dat het publiek door gewinning leert haar als een merk van Audi op

ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

AAK20106456

F.G.M.M. Alsters, D.A.J.M. Melchers

Periode 1 januari 2010-1 april 2010

Jurisprudentie (selectie) – Merkenrecht

Het onderscheidend vermogen van een reclameslogan

Het Hof van Justitie heeft zich op 25 januari 2010 in de zaak *Audi v BHIM* (C-398/08 P) uitgelaten over de vraag

te vatten. Maar nu deze slogan al jaren door Audi wordt gebruikt, draagt ook dit er verder toe bij dat het publiek de herkomst van de erdoor aangeduide waren gemakkelijk identificeert.

Trefwoordgebruik in een zoekmachine op internet

Bij het zoeken naar informatie op het internet wordt veel gebruik gemaakt van een zoekmachine. Een gebruiker vult zoekwoorden in, waarna een overzicht van websites verschijnt waar de gewenste informatie kan worden gevonden. Tevens verschijnt (veelal aan de rechterzijde van het beeldscherm) een veld met zogenaamde ‘gesponsorde links’. Het betreft hier advertentielinks, waar bij iedere link een korte reclameboodschap is weergegeven. Iedere keer dat een advertentielink wordt aangeklikt betaalt de adverteerder een bepaalde vergoeding aan de zoekmachineadvertentiedienst.

In enkele gevoegde zaken stond de door Google aangeboden betaalde zoekmachinedienst ‘AdWords’ centraal. Deze zoekmachinedienst biedt adverteerders (kort gezegd) de mogelijkheid om een of meer trefwoorden te selecteren; indien het trefwoord als zoekwoord door een gebruiker wordt ingevuld verschijnt vervolgens de advertentielink van de adverteerder. De trefwoorden die in deze zaken door de adverteerders waren geselecteerd waren merken, waaronder het bekende merk Louis Vuitton. De merkhouders hadden geen toestemming gegeven voor dit gebruik. De links die na het invoeren van de betreffende merknaam als zoekwoord in het veld ‘gesponsorde links’ verschenen waren hetzij links naar sites van concurrenten van de merkhouders, hetzij links naar sites waarop imitatieproducten werden aangeboden. In *Google France SARL* van 23 maart 2010 [zaken C-236/08 t/m C-238/08] buigt het Hof van Justitie zich over de vraag of het gebruik van een trefwoord op bovengenoemde wijze merkinbreuk oplevert.

Door het Hof van Justitie wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst (Google dus) en de adverteerder. Google biedt zijn klanten de mogelijkheid op de hierboven geschetste wijze gebruik te maken van de betreffende merken. Het Hof van Justitie is van oordeel dat de verlener zelf geen gebruik maakt van het teken in de zin van artikel 5, lid 1 van de Merkenrichtlijn (of art. 9, lid 1 van de Merkenverordening), indien deze het merk als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt. Dit levert ook geen gebruik als bedoeld in het voor bekende merken geschreven artikel 5, lid 2 van de Merkenrichtlijn (of art. 9, lid 1, sub c van de Merkenverordening) op. De merkhouders kan de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst dit gebruik van het teken dan ook niet via het merkenrecht verbieden. Resteert de vraag of de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst wellicht toch aansprakelijk zou kunnen zijn als gevolg van deze handelswijze. In dit kader is het Hof van Justitie gevraagd uitleg te geven aan artikel 14 van de Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31), waarin een vrijstellingsregel is neergelegd die – onder bepaalde voorwaarden – met zich brengt dat een dienstverlener niet

aansprakelijk is. Het Hof van Justitie is van oordeel dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst niet aansprakelijk kan worden gesteld indien deze geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens, tenzij hij niet snel die gegevens verwijderd of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van de activiteiten van die adverteerder. Om dit te kunnen beoordelen zal de nationale rechter rekening moeten houden met de rol van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt of bij de vaststelling of de selectie van de trefwoorden.

Anders dan de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst maakt de adverteerder naar het oordeel van het Hof van Justitie wel gebruik van een teken in het economische verkeer. Wil er sprake zijn van inbreuk op grond van artikel 5, lid 1, sub a van de Merkenrichtlijn, dan zal het gebruik van het teken als trefwoord een gebruik van het teken voor waren of diensten moeten opleveren. Naar het oordeel van het Hof van Justitie is hiervan sprake in de situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouders om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten óf de internetgebruiker wil misleiden, ook al verschijnt het teken niet in de advertentie zelf. Om als merkhouders artikel 5, lid 1, sub a van de Merkenrichtlijn te kunnen invoeren, dient voorts sprake te zijn van gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk. In het onderhavige geschil zijn door het Hof van Justitie de herkomstaanduidings- en de reclamefunctie onderzocht. Enkel ten aanzien van de herkomstaanduidingsfunctie is het Hof van Justitie is van oordeel dat er sprake zou kunnen zijn van afbreuk. Een en ander is afhankelijk van de wijze waarop de advertentie wordt gepresenteerd. Het Hof van Justitie oordeelt dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Zie ook het door het Hof van Justitie op 25 maart 2010 gewezen arrest inzake *BergSpechte v Trekking.at Reisen* (C-278/08), waar niet de volledige merknaam, maar slechts een deel van een woord- en beeldmerk als trefwoord werd gebruikt.